

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

APPLICANT(s): Xerox Corporation on behalf of Patrick Perdu, inventor  
SERIAL NO.: 10/633,351 ART UNIT:  
FILING DATE: August 1, 2003 EXAMINER:  
TITLE: Offline Markless Post Processing of Printed Media  
ATTORNEY  
DOCKET NO.: 690-011194-US (PAR) / D/A 1805

Mail Stop PETITIONS  
Commissioner of Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria VA 22313-1450

SUPPLEMENT TO REQUEST FOR RECONSIDERATION OF PETITION UNDER 37 C.F.R.  
1.47(b)

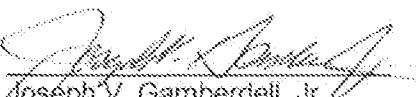
This response is supplemental to the Request for Reconsideration of Petition filed on 14 October 2010.

Applicant submits the following:

A copy of the published decision of the Court of Appeal of Brussels, 25 May 1994, Ing.-Cons., 1995, p. 264, cited in both of the previously submitted exemplary authoritative sources, presented as Exhibit D.

A translation of the decision of the Court of Appeal of Brussels, 25 May 1994, Ing.-Cons., 1995, p. 264, presented as Exhibit E.

Respectfully submitted,

  
\_\_\_\_\_  
Joseph V. Gamberdell, Jr. Date 3 November 2010  
Reg. No. 44,695

Perman & Green, LLP  
425 Post Road  
Fairfield, CT 06434  
[203] 259-1800  
Customer No.: 2512

## Exhibit D

*M. A. N.*

APPARE : « SLICING »

Invention d'employé - invention de service - appartenances à l'employeur - clauses du contrat de travail - absence de rétribution spéciale.

Cour d'appel de Bruxelles, 5e chambre, 25 mai 1984.

Président : Mme Pauwels.

Conseillers : Mmes Van Cauwelaert et Mass-Nichels.

Plainte : M. Sneyers, loco Kris Govaerts (St-Trond), Stecmans,

locq L. Hilmekens.

Concession une invention de service. L'invention dépendante, faite par un employé, étrangement liée à l'activité de son employeur, lequel en cette qualité a mis à la disposition de l'employé inventeur, les moyens matériels et intellectuels qui lui ont permis de réaliser l'invention.

La clause du contrat d'emploi selon laquelle toutes inventions, de l'animateur lui appartenant, sont valables, en droit belge, sur la base du principe de la liberté contractuelle et à défaut de toute disposition contraire dans la nouvelle loi sur les brevets du 28 mars 1984.

Les parties ayant convenu qu'aucune rétribution ne serait due pour la cession de l'invention, l'appelant n'est pas fondé à déclarer une rémunération équitable, étant donné que son travail créatif a été accompli en exécution du contrat d'emploi, pour lequel il a touché son traitement.

Getut op de procedurestukken, inzonderheid het bestreven vonnis op 28 juni 1988 gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, beslissing waarvan gaen akte van betekening wordt voorgelegd en waartegen op 5 januari 1989, bij verzoekschrift, een negatief en toelaatbaar hoger beroep werd ingezet.

Overwegende dat de oorspronkelijke vordering van appellant er in hoofdzaak toe smelt te horen zeggen voorrecht dat de uitvinding behorende tot « Slicing process » van glas- en kermismateriaal met een watersuspensie, door hem gerealiseerd en door geïnterneerde toegestaan, de verschillende aspecten is van applicant en dat alleen hij gerechtigd is hierop een brevet te nemen, verordt te horen opleggen aan geïnterneerde van een schrijpende aktieken en dit zonder enige vorm van vergoeding;

om deze uitvinding nog langer toe te passen in haar bedrijf, op verbeute van een dwangsom van 100.000 F per vastgestelde indruk, appellant voorbehoud te horen verlenen voor een vordering tot schadevergoeding en gelimiteerde tot da kostten te horen veroordeelen;

dat de vergoeding van appellant er in subsidiaire orde toe strekt hem toe te laten die feiten niet genoeg te bewijzen en, in zeer ondergeschikte orde, ambtschade niet getuigenverhoor van P. Sterkenhies te bevelen over die feiten door de rechtbank te bepalen;

Overwegende dat de eerste rechter bij tussenkomst dt. 7 juni 1988 de heropening der debatten beslist ten einde geïnterneerde toe te laten;

dat hij bij eindeennis, meestogen hoger beroep, na de feitlijke omstandigheden van de zaak uitvozig en juist te rechtvaardigen gezet, reiktwaar het hof vereist en na zich bevoegd verklaard te hebben om kenris te nemen van huidig geschil, beslist:

- dat het Slicing process van glas- en kermismateriaal niet een watersuspensie een aanzienlijke uitvinding betreft, die een zeer nauw verband heeft met de activiteit van GTE Syvernia N.V., en verkregen werd dank zij de materiële en geestelijke middelen die geïnterneerde als werkgever ter beschikking stelde en dat mag aangenomen worden dat appellant, rekening houdend met de feitlijke elementen van het dossier, niet een specifieke uitvindingsopdracht geklaagd werd;

- dat de uitvinding onder vergassing valt van het in de arbeidsovereenkomst opgenomen beeld, krachters hervek alle uitvindingen, verbeteringen of andere intellectuele rechten, die in dienst van GTE Syvernia N.V., zouden verwezenlijkt worden aan kaatsgemaakte toebehoren;

- dat voorbeeld beding geldig is;

Overwegende dat appellant die in hoofdzaak zijn oorspronkelijke vordering herneemt, in subsidiaire orde de betaling vordert van 1.000.000 F als blijke vergoeding voor de afstand van de uitvinding, minstens vraagt een gerechtsdeskundige te gelasten met de raming van deze bliijke vergoeding;

dat appellant, die stelt dat het « webarazien » een aanzienlijke uitvinding is, de eerste rechter ten gronde dielt geoorloofd te houden dat hij gelast wes met een uitvindingsopdracht, terwijl hij door geïnterneerde werd aangedwochen als « technicus voor de ingangscontrole », zodat deze uitvinding, waarvan hij de ware bewerker is, hem toekomt en geoordeeld te hebben dat het beding van afstand geldig is, tenzij het mede is, als niet bestaands dient beschouwd te worden, gezien het indruist tegen de openbare orde en tegen de wetlike begeerling van het verbeten van een arbeidsprestatie en gezien het zelfs bestag zou leggen op iedere emanatie van een schrijpende aktieken en dit zonder enige vorm van vergoeding;

Overwegende dat gelijnmeeerde, die beweegdigt omgaat van het bestreden iconis, voorhoudt dat alle rechten op het kwestieoorspronkelijkheidsprocédé haer toebehoren, omdat :

— kwestieprocédé werd ontwikkeld in uitvoering van de arbeidsovereenkomst, hoofdzakelijk tijdens de diensturen, in samenwerking met andere werknemers en mits gebruik van het machinepark van GTE Sylvana N.V. en als dusdanig een dienstuitvoering betreft;

— kachius, de arbeidsovereenkomst alle rechten op het procédé uitsluitend beweert aan G.T.E. Sylvana N.V., en dat dergelijk beeld volstrekt geldig is en validege uitvoering heeft van aanzien van het waterslachingsprocédé;

— de afstand van alle rechten op dat procédé bevestigd werd bij nota van 3 juni 1985, opgesteld door appellant;

Overwegende dat appellant krachtens de arbeidsovereenkomst dd. 20 februari 1980 door gelijnmeeerde werd aangeworaden als technicus-ingangscommissie, zonder dat nader omschreven werd wat deze taak precies inhield;

dat evenwel de bedoelingen verplichting voor appellant om zijn volle activiteit, uitsluitend ten dienste te stellen van gelijnmeeerde en de daaraan gekoppelde afstand ten voordele van de diensturen van de in dienst van gelijnmeeerde voortdurende diensturen, verbeteringen en andere intellectuele rechten, inhoudt dat in kwestie de arbeidsovereenkomst salutair en inventief arbeid werd bedoelen, minstens bijzondere en specifieke opdrachten die gehad hadden tot kwestieoze uitvoering of verbetering;

dat, rekening houdend met de omstandigheid dat het waterslachingsprocédé een verbetering betrof van een reeds bij gelijnmeeerde toegevoerde gelijkaardig proces op basis van chassuspensie en niet het feit dat niet blijkbaar wordt dat het proces voornamelijk hieters de diensturen, in samenwerking met andere werknemers, met de know-how en met het machinepark van gelijnmeeerde werd op punt gebracht, de eerste rechter terecht voordeelt dat appellant gelast was opnameingen te doen met het oog op de ontwikkeling van het proces waterzagen en als dusdaag, zij het onzwaarig, met een specifiek uitvoeringsopdracht was gestaat;

dat de door appellant gestelde uitvoering daadwege een dienstuitvoering uitmaakt, nl. een uitvoering gedaan in uitvoering van de arbeidsovereenkomst en van de opgeslegde dagtaak;

dat dit ook blijkt uit de hierna volgende elementen, te weten :

— de samenwerking tussen appellant, die de scheikundige aspecten van het proces waterzagen voor zijn rekening nam, en P. Starkenhees, die de productieökonomische kant ervan voor zijn rekening nam, werkverdeling die niet ernstig wortelt;

— de voor de maanden juli, augustus en september 1984, overgeleide qualificatior rapporten, waarin de stand van zaken wordt medegedeeld en de eventuele van de desbetreffende verificatie onderzoeken worden geschat; en waaruit onduidelijk blijkt dat het een in de schoot van de onderneming ontwikkeld en opgevoerd procédé betrof;

— het testen door en het toepassen in het bedrijf van kwestieous procédé en dit gedurende verschillende maanden, zonder enig voorbehoed vanwege appellant;

— de nota op 3 juni 1985 door appellant opgesteld op briefcold van gelijnmeeerde, waarin na het testen en gedurken ervan gedurende 10 maanden, een technische beschrijving werd gegeven, ten einde het fabrieksgerechtschap voor GTE Sylvana N.V. te bewijzen en met het oog op een eventuele oordelsovername van gelijnmeeerde;

— de vermelking op voornameerde nota boven de naam van appellant, waardoor appellant voor het eerst en dit nadat hij ontslagen werd aanspraak maakte op het proces;

Overwegende dat hetgeen vertragt dat gelijnmeeerde aantoon dat kwestieous waterslachingsprocédé werd ontwikkeld door werknemers in loondienst van GTE Sylvana N.V. in uitvoering van hun arbeidsovereenkomst, hiertoe de normale werkuren, mits gebruik van haar machinelpark en haar know-how en dat de rechten op dit waterslachingsprocédé haar uitsluitend behouden, ongeacht of de arbeidsovereenkomst een contractueel verhouding tot afstand van rechten op het proces inhoudt;

dat immers het afgondorecht over deze uitvoering of ontwikkelingen die door werknemers verworven zijn tijdens de werktuigen die weggever toebehoort;

dat, indertijd, de werknemer krachtens de arbeidsovereenkomst de vertontenis aengaat arbeid te verrichten tegen betaling van loon;

dat da's in dienstverband verwijzende uitvoeringen, niet zoals het product van de door de werknemers geleverde arbeid aan de onderneming toebehoren, ongeacht of een uitdrukkelijke clausule de eigenheid van deze uitvoering toekent aan de ondernemer of een bijzondere overeenkomst hiertontert ontbreekt;

Overwegende, ten aanzien van dienstuitvoeringen of afnameklasse uitvoeringen :

— de aanslag van ainstand ogenomen in de arbeidsovereenkomst;

— enrecht;

— dat er geen controverse bestaat nevens de gelijkhed van dergelijke clausules ten aanzien van dienstuitvoeringen of afnameklasse uitvoeringen;

dat de zelfde clausules naar Belgisch recht volstrekt geldig zijn, dit op grond van de contractuele vrijheid, gebiedend bij criminelenis van bijzondere bepalingen desbetreffende, o.a. de nieuwe Belgische oorlogswet van 23 maart 1984.

Ondervergende dat de in hoofdorde ingestelde vordering ongegrond is:

Overwegende ten slotte dat, hoewel de vordering strekende tot het bekomen van een enige vergoeding onverklaarbaar is. Gelet op het daar appellant voor de eerste rechter getormuleerd voorbehoud, er geen aanleiding toe bestaat in te gaan op dit verzoek;

dat appellant geen enkel recht kan uitoen gelden op enig bizarader loon, gezien hij zijn scherpepend werk in uitvoering van de arbeidsvereenkomen verrichtte, waarvoor hij een loon ophield;

dat partijen overeenkwamen dat geen vergoeding verschuldigd is voor de afstand van de uitkonding;

dat de rechten die tussen partijen tot standgekomen overeenkomsten, die hen tot wet stakken, niet vermag aan te vullen om daaraan een meer enige inhoud te geven;

Ondervergende dat het hoger bereden ongegrond is:

#### OM DEZE REDENEN,

HET HOF, rechthoerende na legemspraak;

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1925 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken;

Verklaard het hoger beresp onverklaarbaar, doch ongegrond;

Bewezigd het bestreden vonnis;

Verordeneek appellant tot betaling van de kosten van het hoger beroep.

#### Marques

AFFAIRE : « WYBOPOWA »

Marques - référé - territorialité - caractère distinctif - nom étranger - mauvaise foi.

Cour d'appel de Gdansk, 8e ch., 22 février 1985.

Président : M. Lenders, conseiller unique.  
Greffier : Mme De Rocck.

La société de droit polonais Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Agros et la société de droit polonais Agros Holdings s.a. contre la s.a. Orneu- One et la société de droit polonais Fabryka Wódek « Polmos » W Lwówie.

Plaintiffs : Mîmes B. Michaux, S. Gobert et L. De Corte.

Même dans le cadre du référé, il y a lieu de vérifier la validité des marques de l'appelants et ce d'autant plus que celle-ci est contestée dans le cadre d'une procédure au fond.

Etant donné le principe de territorialité, auxquiel il faut avoir égard, rien n'empêche qu'un mot tiré d'une langue étrangère possède un pouvoir distinctif sur le territoire Benelux et puisse être considérée comme marque, même si dans l'Etat d'origine, il ne possède pas ce caractère distinctif et qu'il y soit considéré comme un nom générique. D'autre part, les droits exclusifs résultant d'un dépôt de marque ne peuvent avoir pour conséquence que d'autres producteurs étrangers se verront empêcher de commercialiser leurs produits au Benelux parce qu'un autre producteur y aurait déposé comme marque le nom générique de ce produit à l'étranger. Ceci n'est cependant le cas que lorsqu'il n'existe, dans les langues utilisées au Benelux, aucune traduction ou équivalent au mot étranger en question.

En l'espèce, le terme Wybopowa ou désignation pas en Polono ne produit en tant que tel, mais une qualité de marke, laquelle peut être traduite par l'appellation « premier choix ».

Il ressort de l'examen de l'utilisatie des bouteilles commercialisées par la première initinée et produites par la seconde initinée que la mot Wybopowa n'est pas utilisé pour désigner une qualité particulière de vodka, mais bien pour distinguer le produit lui-même, ce qui établit du reste que ce signe possède un pouvoir distinctif. L'appellation Wybopowa peut donc

## Exhibit E

Translation of the decision by the Court of appeal of Brussels, 5th room, 25 May 1994

AFFAIRE: « SLICING »	CASE : "SLICING"
Invention d'employé - invention de service - appartenance à l'employeur - clause du contrat de travail - absence de rétribution spéciale.	Employee invention - invention of service - belonging to the employer - clause of the employment contract - no special compensation.
Cour d'appel de Bruxelles, 5e chambre, 25 mai 1994.	Court of Appeal of Brussels, 5th room, 25 May 1994.
Président : Mme Pauwels. Conseillers : Mmes Van Cauwelaert et Maes-Nichels.	President: Mrs. Pauwels. Appellate judges: Mrs Van Cauwelaert and Maes-Nichels.
Léo Peeters contre Sylvania n.v.	Léo Peeters vs. Sylvania n.v.
Plaideurs : Mmes Sneyers, <i>loco</i> Kris Govaerts (St-Trond), Slootmans, <i>loco</i> L. Hinnekens.	Lawyers: Ms. Sneyers, <i>loco</i> Kris Govaerts (St-Truiden), Slootmans, <i>loco</i> L. Hinnekens.
Constitue une invention de service, l'invention dépendante, faite par un employé, étroitement lié à l'activité de son employeur, lequel en cette qualité a mis à la disposition de l'employé inventeur, les moyens matériels et intellectuels qui lui ont permis de réaliser l'invention.	Constitutes a service invention, the dependent invention made by an employee, which is closely linked to the activities of his employer, who in that capacity has made available to the inventor employee, intellectual and material resources that enabled him to carry out the invention.
La clause du contrat d'emploi selon laquelle toutes inventions, perfectionnements ou autres droits intellectuels qui sont réalisés au service de l'intimée lui appartiennent est valable, en droit belge, sur la base du principe de la liberté contractuelle et à défaut de toute disposition dans la nouvelle loi sur les brevets du 28 mars 1984.	The clause of the contract of employment according to which all inventions, improvements or other intellectual property rights that are made to the service of the respondent belong to him is valid, under Belgian law, based on the principle of contractual freedom and on the absence of any limitative provision in the new Patents Act of 28 March 1984.
Les parties ayant convenu qu'aucune rétribution ne serait due pour la cession de l'invention, l'appelant n'est pas fondé à réclamer une rémunération équitable, étant donné que son travail créatif a été accompli en exécution du	Since the parties have agreed that no compensation would be due for the transfer of the invention, the appellant is not entitled to claim an

<i>contrat d'emploi pour lequel il a touché son traitement.</i>	<i>equitable remuneration, given that his creative work was performed under an employment contract for which he was paid.<sup>3</sup></i>
Gelet op de procedurestukken, inzonderheid het besleden vonnis op 28 juni 1988 gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, beslissing waarvan geen akte van betrekking wordt voorgelegd en waar tegen op 5 januari 1989, bij verzoekschrift, een regelmatig en toelaatbaar hoger beroep werd ingesteld;	Considering the procedural documents, in particular the appealed decision of June 28, 1988 delivered by the court of first instance in Leuven, a decision for which no notification was presented and against which, on January 5, 1989, by request, a regular and admissible notice of appeal was filed;
Overwegende dat de corspronkelijke vordering van appellant er in hoofdorde toe strekt te horen zeggen voor recht dat de uitvinding betreffende het "Slicing process" van glas- en kwartsmateriaal met een watersuspensie, door hem gerealiseerd en door geintimeerde toegepast, de uitsluitende eigendom is van appellant en dat alleen hij gerechtigd is hierop een brevet te nemen, verbod te horen opleggen aan geintimeerde om deze uitvinding nog langer toe te passen in haar bedrijf, op verbeurte van een dwangsom van 100.000 F per vastgestelde inbreuk, appellant voorbehoud te horen verlenen voor een vordering tot schadevergoeding en geintimeerde tot de kosten te horen veroordelen;	Whereas the initial claim of the appellant has as its main objective to obtain that the court confirm that the invention relating to the "slicing process" of glass and quartz material with a water suspension, which he realized and which was implemented by the respondent, is the exclusive property of appellant and that he is the only person entitled to file an application for a patent, to obtain that the court prohibit the respondent to apply this invention any longer in his company, on penalty of a fine of F 100,000 Belgian francs per infringement, without prejudice to a possible further claim of appellant for damages, and to obtain that the court order the respondent to pay the costs;
dat de vordering van appellant er in subsidiaire orde toe strekt hem toe te laten drie feiten met getuigen te bewijzen en, in zeer ondergeschikte orde, ambtshalve het getuigenverhoor van P. Sterkendries te bevelen over de feiten door de rechtbank te bepalen;	that the appellant's subsidiary claim seeks to obtain the authorization from the court to prove three facts with witnesses and, very subsidiarily, to authorize the hearing of the witness P. Sterkendries about the facts;
Overwegende dat de eerste rechter bij tussenvonnis dd. 7 juni 1988 de heropening der debatten beveelt ten einde geintimeerde toe te laten haar aanvullende conclusie neer te leggen; dat hij bij eindvonnis, waartegen hoger beroep, na de feitelijke omstandigheden van de zaak uitvoerig en juist te hebben uiteengezet, relaas waarmee het hof verwijst en na zich bevoegd verklaard te hebben om kennis te nemen van huidig geschil, beslist:	Whereas the first judge decision dated June 7, 1988 ordered the reopening of the debates in order to allow respondent's additional statements; that the first judge, in his decision on the merits against which an appeal was introduced, after having detailed correctly and exhaustively the circumstances of facts of the case - narrative to which the court refers - and after having declared himself competent to decide on the current litigation, decided:
- dat het Slicing process van glas- en kwartsmateriaal met een watersuspensie een <i>afhankelijke uitvinding</i> betreft, die een zeer nauw verband heeft met de activiteit van GTE Sylvania N.V., en verkregen werd dank zij de materiële en	- that the slicing process of glass and quartz material with a water suspension consists of a <i>dependent invention</i> , which is very closely related to the activity of GTE Sylvania NV, and was obtained thanks to the material and intellectual

<sup>3</sup> Please note that the section in italics is a summary by the publisher of the legal periodical and not a text written by the Court of appeal.

<p>geestelijke middelen die geïntimeerde als werkgever ter beschikking stelde en dat mag aangenomen worden dat appellant, rekening houdend met de feitelijke elementen van het dossier, met een specifieke uitvindingsopdracht gelast werd;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dat de uitvinding onder toepassing valt van het in de arbeidsovereenkomst opgenomen beding, krachtens hetwelk alle uitvindingen, verbeteringen of andere intellectuele rechten, die in dienst van GTE Sylvania N.V., zouden verwezenlijkt worden aan <i>lastiggenoemde toebehoren</i>;</li> <li>- dat voormeld beding geldig is;</li> </ul>	<p>resources that respondent as an employer made available and that it can be assumed that appellant, taking into account the facts of the case, was entrusted with a specific inventive mission;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- that the invention falls under the application of the employment contract provision, which requires that all inventions, improvements or other intellectual property rights, which would be realized in GTE Sylvania SA's service, would belong to the latter;</li> <li>- that the aforesaid provision is valid;</li> </ul>
<p>Overwegende dat appellant, die in hoofdorde zijn oorspronkelijke vordering herneemt, in subsidiaire orde de betaling vordert van 1.000.000 F als billijke vergoeding voor de afstand van de uitvinding, minstens vraagt een gerechtsdeskundige te gelasten met de ramming van deze billijke vergoeding ;</p> <p>dat appellant, die stelt dat het "waterzagen" een afhankelijke uitvinding is, de eerste rechter ten grieve duidt gescoordeerd te hebben dat hij gelast was met een uitvindingsopdracht, terwijl hij door geïntimeerde werd aangeworven als « technieker voor de ingangscontrole », zodat deze uitvinding, waarvan hij de ware bewerker is, hem loetbehoort en geoordeeld te hebben dat het beding van afstand geldig is, terwijl het nietig is en als niet bestaande dient beschouwd te worden, gezien <i>het Indruist tegen de openbare orde en tegen de wettelijke begrenzing van het verlenen van een arbeidsprestatie en gezien het zelfs beslag zou leggen op iedere emanatie van een scheppende aktiviteit en dit zonder enige vorm van vergoeding</i>;</p>	<p>Whereas appellant, who first reintroduces his original claim, subsidiarily claims the payment of 1,000,000 Belgian francs as equitable remuneration for the transfer of the invention, and at least asks that an expert be designated with as his task to give an estimation of the equitable remuneration;</p> <p>whereas appellant, who claims that the "waferzagen" is a dependent invention, criticizes the reasoning of the first judge who decided that he was entrusted with an invention mission while he was employed by the respondent as a "technician for the entry control", so that this invention, of which he is the true inventor, belonged to him, and criticizes the first judge for having considered that the clause of transfer was valid, while it is void and must be considered as nonexistent, given that it is <i>contrary to the public order and against the legal boundaries</i> of the grant of a employment activity and given that this would then apply to each emanation of a creative activity and this without any form of compensation;</p>
<p>Overwegende dat geïntimeerde, die bevestiging vraagt van het bestreden vonnis, voorhoudt dat alle rechten op het kwestieuze waterslicingsprocédé haar toebehoren, omdat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwestieuus procédé werd ontwikkeld in uitvoering van de arbeidsovereenkomst, hoofdzakelijk tijdens de diensturen, in samenwerking met andere werknemers en <i>mits gebruik van het machinspark</i> van GTE Sylvania N. V en als dusdanig een dienstuutvinding betreft;</li> <li>- krachtens de arbeidsovereenkomst alle rechten op het procédé uitsluitend toekomen aan G.T.E. Sylvania N.V., en dat dergelijk beding voisfrekt</li> </ul>	<p>Whereas respondent who asks the confirmation of the contested decision, holds that all rights on the contested waterslicingsprocess belong to her because:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the contested process was developed to implement the employment contract, mainly during working hours, in cooperation with other employees and <i>using the machinery</i> of GTE Sylvania N. V and is as such an invention of service;</li> <li>- under the employment contract all rights on the process revert solely to GTE Sylvania SA, and that such a clause is valid and has completely full</li> </ul>

<p>geeldig is en volledige uitwerking heeft ten aanzien van het waterslicingsprocedé;</p> <p>— de afstand van alle rechten op dat procédé bevestigd werd bij nota van 3 juni 1985 opgesteld door appellant;</p>	<p>effect regarding the waterslicingsprocess;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the transfer of all rights on that process was confirmed by a note of June 3, 1985 prepared by the appellant;</li> </ul>
<p>Overwegende dat appellant krachtens de arbeidsovereenkomst dd. 20 februari 1980 door geïntimeerde werd aangeworven als techniekeringangscorrectie, zonder dat nader omschreven werd wat deze taak precies inhield;</p> <p>dat evenwel de bedoeling verplichting voor appellant om zijn volle activiteit, uitsluitend ten dienste te stellen van geïntimeerde en de daaraan gekoppelde afstand ten voordele van geïntimeerde van de in dienst van geïntimeerde verwezenlijkte of verworven uitvindingen, verbeteringen en andere intellectuele rechten, inhoudt dat in kwestieuse arbeidsovereenkomst stilzwijgend inventieve arbeid werd bedoeld, minstens bijzondere en specifieke opzoeken die geleid hebben tot kwestieuse uitvinding of verbetering;</p>	<p>Whereas appellant was employed under the contract dated February 20, 1980 by respondent as an entry control technician, without the contract specifying what this task was exactly;</p> <p>Whereas however the written requirement for appellant to put his full activity only at the service of the respondent and the related transfer in favor of the respondent of the inventions achieved or acquired at the service of the respondent, of the improvements and of other intellectual property rights, implies that in the litigious employment agreement an inventive activity was tacitly agreed, or at least special and specific research which led to the contested invention or improvement;</p>
<p>dat, rekening houdend met de omstandigheid dat het "waterslicingsproces" een verbetering betrof van een reeds bij geïntimeerde toegepast gelijkaardig procedé op basis van oliesuspensie en niet het feit dat niet bewist wordt dat het procedé voornamelijk tijdens de diensturen, in samenwerking met andere werknemers, met de know-how en met het machinepark van geïntimeerde werd op punt gesteld, de eerste rechter berecht oordeelt dat appellant gelast was opzoeken te doen met het oog op de ontwikkeling van het procedé waterzagen en als dusdanig, zij het stilzwijgend, met een specifieke uitvindingsopdracht was gelast;</p>	<p>that, taking into account the fact that the "waterslicingsproces" was an improvement to a similar process already applied by respondent based on oil suspension and taking into account that it is not disputed that the process has been developed mainly during working hours, in cooperation with other employees, with the know-how and machinery of the respondent, the first judge correctly finds that the appellant was ordered to do research with an eye on the development of the waterzagen process and as such, albeit implicitly, was entrusted with a specific inventive mission;</p>
<p>dat de door appellant gedaane uitvinding derhalve een dienstuutvinding uitmaakt, namelijk een uitvinding gedaan in uitvoering van de arbeidsovereenkomst en van de opgelegde dagtaak;</p>	<p>that the invention made by the appellant constitutes therefore a service invention, namely an invention made in execution of the employment contract and of the imposed daily work;</p>
<p>dat dit ook blijkt uit de hierna volgende elementen, te weten :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de samenwerking tussen appellant, die de scheikundige aspecten van het procedé waterzagen voor zijn rekening nam, en P. Sterkendries, die de produkttechnische kant ervan voor zijn rekening nam, werkverdeling die niet ernstig wordt betwist;</li> <li>- de voor de maanden juli, augustus en september 1984, neergelegde qualité control</li> </ul>	<p>that this is further demonstrated by the following elements, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the cooperation between the appellant, who accounted for the chemical aspects of the process for waterzagen, and P. Sterkendries, who accounted for the product technical side of it, i.e. a division of the work is not seriously disputed;</li> <li>- the quality control reports set out for the months July, August and September 1984, which</li> </ul>

<p>rapporthen, waarin de stand van zaken wordt medegegeerd en de evolutie van de desbetreffend verrichte onderzoeken worden geschatst en waaruit ondubbelzinnig blijkt dat het een in de schoot van de onderneming ontwikkeld en opgevolgd procédé betrof;</p> <p>— het testen door en het toepassen in het bedrijf van kwestieus procédé en dit gedurende verschillende maanden, zonder enig voorbehoud vanwege appellant;</p> <p>— de nota op 3 juni 1985 door appellant opgesteld op geïntimeerde, waarin na het testen en gebruiken ervan maanden; een <i>technische beschrijving</i> werd gegeven, <i>ten einde het fabricageproces voor GTE Sylvania N. V te beveiligen en met het oog op een eventuele oachrool-aanvraag van geïntimeerde</i>;</p> <p>— de vermelding op voornoemds nota boven de naam van appellant, te weten "verantwoordelijke voor de uitvinding", houdende impliciet erkenning dat hij in het kader van de bedrijfsactiviteit de verantwoordelijkheid droeg voor deze uitvinding en derhalve in opdracht van geïntimeerde handelde;</p> <p>— het schrijven van de raadsman van appellant dd. 5 maart 1986, waarbij appellant voor het eerst en dit nadat hij ontslagen werd aanspraak maakte op het procédé ;</p>	<p>describes the state of affairs and where the evolution of the relevant studies is outlined, which clearly shows that it consisted of a process developed and followed in the womb of the company;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the testing by and application in the company of this disputed process for several months, without any reservation by the appellant;</li> <li>- the note of June 3, 1985 prepared by the appellant to the respondent, wherein after months of testing and use, a <i>technical description was given, in order to secure the manufacturing process for GTE Sylvania N. V and with a view on a possible patent application by the respondent</i>;</li> <li>- the words on said note, above the name of the appellant, namely "responsible for the invention", containing implicit recognition that he took the responsibility in the context of the business for this invention and thus acted on behalf of the respondent;</li> <li>- the letter from the counsel of the appellant dated March 5, 1986, whereby the appellant for the first time claims rights on the process, after he was dismissed;</li> </ul>
<p>Overwegende dat hetgeen voorafgaat genoegzaam aantonit dat kwestieus waterslicingsprocédé werd ontwikkeld door werknemers in loondienst van GTE Sylvania N.VL in uitvoering van hun arbeidsovereenkomst, tijdens de normale werkuren, mits gebruik van haar machinepark en haar know-how en dat de rechten op dit waterslicingsprocédé haar uitsluitend toekomen, ongeacht of de arbeidsovereenkomst een contractuele verbintenis tot afstand van rechten op het procédé inhoudt;</p> <p>dat immers het eigendomsrecht over deze uitvinding of ontwikkelingen die door werknemers verwezenlijkt worden tijdens de werkuren de werkgever toebehoort;</p> <p>dat, inderdaad, de werknemer krachtens de arbeidsovereenkomst de verbintenis aangaat arbeid te verrichten tegen betaling van loon;</p> <p>dat de in dienstverband verwezenlijkte uitvindingen, net zoals het produkt van de door de werknemers geleverde arbeid aan de onderneming toebehoort, ongeacht of een uitdrukkelijke clausule de eigendom van deze</p>	<p>Whereas the above sufficiently demonstrates that the litigated <i>waterslicingsprocess</i> was developed by employees of GTE Sylvania N. VL during their work and in implementing their employment contract, during normal working hours, with the use of its machinery and its know-how and that the rights on this <i>waterslicingsprocess</i> exclusively belong to it, regardless of whether the employment contract contains a contractual obligation to transfer the rights on the process;</p> <p>that the intellectual property rights on this invention or developments that were realized by employees during working hours belong to the employer;</p> <p>that, indeed, the employee under an employment contract undertakes to perform work on payment of a salary;</p> <p>that the inventions made during the employment relation, just like the product of the work of workers, belong to the enterprise, regardless of whether an explicit clause recognizes the ownership of this invention to the employer or</p>

uitvinding toekent aan de ondernemer of een bijzondere overeenkomst hieromtrent ontbreekt;	whether a specific agreement on this matter is missing;
Overwegende, ten overvoede, dat appellant tevergeefs de geldigheid van de clausule van afstand opgenomen in de arbeidsovereenkomst aanvecht; dat er geen controversie bestaat nopens de geldigheid van dergelijke clausules ten aanzien van dienstuivindingen of afhankelijke uitvindingen;	Whereas, needless to say, appellant disputes unsuccessfully the validity of the transfer clause included in the contract; that there is no controversy concerning the validity of such clauses in respect of such service inventions or dependent inventions;
dat dergelijke clausules naar Belgisch recht volstrekt geldig zijn, dit op grond van de contractuele vrijheid, geldend bij ontstentenis van bijzondere bepalingen desbetreffend, o.a. de nieuwe Belgische octrooilwet van 28 maart 1984; Overwegende dat de in hoofdorde ingestelde vordering ongegrond is; Overwegende ten slotte dat, hoewel de vordering strekkende tot het bekomen van een billijke vergoeding ontvankelijk is gelet op het door appellant voor de eerste rechter geformuleerd voorbehoud, er geen aanleiding toe bestaat in te gaan op dit verzoek; dat appellant geen enkel recht kan doen gelden op enig bijzonder loon, gezien hij zijn scheppend werk in uitvoering van de arbeidsovereenkomst verrichtte, waarvoor hij een loon ontving ; dat partijen overeenkomen dat geen vergoeding verschuldigd is voor de afstand van de uitvinding ; dat de rechter de tussen partijen tot standgekomen overeenkomsten, die hen tot wet strekken, niet vermag aan te vullen om daaraan een meer billijke inhoud te geven ;	that such clauses are entirely valid under Belgian law, by virtue of freedom of contract, which is applicable in the absence of relevant special provisions, including the new Belgian Patent Act of 28 March 1984; Whereas the main claim is unfounded; Considering at last that, although the claim seeking to obtain an equitable remuneration is admissible given the reserve formulated by the appellant before the first judge, there is no reason to accept this request; that appellant may not be entitled to any special salary, given that his creative work was performed in execution of the employment contract, for which he received a salary; that the parties agreed that no remuneration was payable for the transfer of the invention; that it is not up to the judge to give a more equitable content to agreements which were reached by parties and which are binding upon them as a law;
Overwegende dat het hoger beroep ongegrond is;	Whereas the appeal is unfounded;
OM DEZE REDENEN, HET HOF, rechtdoende na tegenspraak; Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken ; Verklaart het hoger beroep ontvankelijk, doch ongegrond; Bevestigt het bestreden vonnis; Veroordeelt appellant tot betaling van de kosten van het hoger beroep.	FOR THESE REASONS, THE COURT, having heard both parties, Having regard to Article 24 of the Act of June 15, 1935 on the use of languages in judicial matters; Declares the appeal admissible, but unfounded; Confirms the contested decision; Orders the appellant to pay the costs of the appeal.